

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002135**  
**van 26 februari 2010**


**Opposant:** **alsecco GmbH & Co KG**  
Kupferstrasse 50  
36208 Wildeck-Richelsdorf  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**  
Arenbergstraat 13B  
2000 Antwerpen  
België

**Merk:** ACCS (Internationale inschrijving 665450)  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Akzo Nobel Coatings International B.V.**  
Velperweg 76  
6824 BM Arnhem  
Nederland

**Gemachtigde:** **Akzo Nobel N.V.**  
Patent and Trademark Department  
Velperweg 76  
6824 BM Arnhem  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1141948)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 28 augustus 2007 heeft verweerder een Beneluxdepot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 2, 9 en 16. Dit depot is onder nummer 1141948 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 augustus 2007.

2. Op 31 oktober 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Internationale inschrijving 665450 van het woord-/beeldmerk ACCS, ingediend op 2 november 1996 voor waren in klasse 16.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 2 en 16 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 13 november 2007.

8. Op herhaald verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 14 januari 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 28 januari 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 28 maart 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 27 maart 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 7 april 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 7 juni 2009 om daarop te reageren.

10. Op 28 mei 2009 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 2 juni 2009 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 2 augustus 2009.

11. Op 27 juli 2009 heeft opposant bericht dat de bewijzen van gebruik reeds meegezonden waren met de eerder ingediende argumenten. Het Bureau heeft dit aan verweerder meegedeeld op 3 augustus 2009 en hem een termijn gesteld tot en met 3 oktober 2009 om te reageren op de argumenten en bewijzen van gebruik.

12. Op 2 oktober 2009 heeft verweerder gereageerd op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 7 oktober 2009.

13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

16. Opposant licht toe dat het ingeroepen recht staat voor een eigen kleurensysteem, namelijk ALSECCO CREATIV COLOR SYSTEM, hetgeen te vergelijken is met de algemene kleurcodes RAL en PANTONE. Opposant heeft dit systeem ingevoerd om zijn producten te identificeren. Hiervoor heeft hij een eigen kleurenindex, kleurkaarten en kleursystemen uitgewerkt en jarenlang gepromoot.

17. Opposant acht het betwiste teken quasi identiek aan het ingeroepen recht, aangezien het slechts in één letter verschilt. De waren in klasse 16 van het betwiste teken zijn volgens opposant identiek aan de waren van het ingeroepen recht en de waren in klasse 2 zijn soortgelijk daaraan.

18. Opposant stelt dat het ingeroepen recht een gekend merk is en meent dat er een ernstige kans op verwarring bestaat. Op grond daarvan verzoekt hij het betwiste teken niet in te schrijven voor de waren waartegen de oppositie is gericht.

### **B. Reactie van verweerder**

19. Verweerder heeft in eerste instantie bewijzen van gebruik gevraagd met betrekking tot het ingeroepen recht.

20. Met betrekking tot de ingediende bewijzen van gebruik stelt verweerder vast dat slechts drie facturen binnen de relevante periode vallen. Hij betwist dat uit deze facturen normaal gebruik blijkt, en al helemaal niet voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Ook blijkt uit deze facturen volgens verweerder geen normaal gebruik buiten de eigen onderneming. De *Eidesstattliche Versicherung* moet

buiten beschouwing blijven, aangezien deze in het Duits is opgesteld en er geen vertaling van is bijgevoegd. Mocht het Bureau hieraan voorbijgaan, dan merkt verweerder op dat uit deze verklaring te verwaarlozen aantallen blijken. Ten slotte merkt verweerder op dat uit het feit dat opposant zich niet de moeite heeft getroost om het promotiemateriaal in het Frans en in het Nederlands te vertalen, reeds blijkt dat dit bestemd is voor de – Duitstalige – thuismarkt, en niet voor de Benelux. Verweerder concludeert dan ook dat geen gebruik van het ingeroepen recht in de Benelux is aangetoond, en dat op grond daarvan de oppositie reeds dient te worden afgewezen. De door opposant geclaimde bekendheid van het ingeroepen recht dient al helemaal afgewezen te worden, zo meent verweerder.

21. Met betrekking tot het betwiste teken licht verweerder toe dat het merk ACC ruim dertig jaar (sinds 1978) gebruikt wordt in en buiten de Benelux. Het betwiste teken betreft in feite een beeldmerkuitvoering van dat merk. Weliswaar komt in een oppositieprocedure uitsluitend de situatie in het register aan de orde, zo geeft verweerder toe, maar als het gaat om de vraag of er verwarringsgevaar is, mag niet uit het oog worden verloren dat het betwiste teken al 30 jaar binnen de Benelux in gebruik is. Immers, het ingeroepen recht dateert van 1996, dus als er al gebruik van is gemaakt (hetgeen verweerder betwist) dan bestaan de merken al jarenlang naast elkaar, zonder dat er verwarring is opgetreden.

22. Wat de vergelijking van de tekens aangaat, stelt verweerder dat zij afkortingen zijn, respectievelijk van ALSECCO CREATIVE COLOR SYSTEM en ACOAT COLOUR CODIFICATION. Afkortingen zijn zeer gebruikelijk in het economisch verkeer, aldus verweerder, en worden veelvuldig gehanteerd als merk, handelsnaam, bijnaam of roepnaam. Bij afkortingen en andere korte merken zijn kleine verschillen vaak voldoende om geen overeenstemming aan te nemen. De toevoeging van een beeldelement bij het betwiste teken, maakt de verschillen alleen maar groter, zo meent verweerder.

23. Wat de vergelijking van de waren aangaat, stelt verweerder dat hooguit *kleurkaarten* identiek zijn. De overige waren zijn volgens verweerder niet soortgelijk.

24. Verweerder meent dat opposant onvoldoende heeft gemotiveerd dat er verwarring zal ontstaan. Gelet op de verschillen tussen de tekens, de beperkte beschermingsomvang van korte lettermerken en afkortingen en de feitelijke afwezigheid van verwarring gedurende een zeer lange periode, kan verweerder niet anders concluderen dan dat er geen verwarringsgevaar is.

25. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Gebruiksbewijzen**

26. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

27. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. Het betwiste depot werd gepubliceerd 31 augustus 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 31 augustus 2002 tot 31 augustus 2007.

29. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

30. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
1. Een (deel van een) brochure, getiteld *Das alsecco Creativ Color System im Überblick. Mit Farbe gestalten* (door opposant vertaald als: "Het alsecco creatieve kleurensysteem in overzicht met kleurenopstelling"), van vier pagina's met afbeeldingen van kleurnummers;
  2. Een (deel van een) brochure, getiteld *alsecco creativ color system 2.0 accs 2.0 – das Farbsystem für die Fassade* (door opposant vertaald als: "alsecco creatieve kleurensysteem 2.0 accs 2.0 kleurensysteem voor de voorgevel"), van vier pagina's met afbeeldingen van kleurnummers;
  3. Een document, getiteld *Eidesstattliche Versicherung* (in het Duits, Nederlandse vertaling door opposant bijgevoegd), niet ingevuld, ongedateerd en niet ondertekend;
  4. Een document, getiteld *Eidesstattliche Versicherung* (in het Duits, geen vertaling bijgevoegd), gedateerd 25 maart 2009 en ondertekend door de *Geschäftsführer* van opposant;
  5. Een (deel van een) brochure, getiteld *alsecco Metboard Vorhängtes, hinterlüftetes Fassadensystem mit Faserverbundwerkstoff*;
  6. Een (deel van een) brochure, getiteld *Kreative Fassaden für Schulen und Bildungsstätten. Vielfalt in Form, Farbe und Material* (door opposant vertaald als: "Projectstudie – kleurconcepten voor scholen en leerruimten");
  7. Een aantal (zwart/wit) afbeeldingen van wat kennelijk bedoeld is een kleurenwaaier voor te stellen;
  8. Een zevental facturen over de periode september 1999 tot maart 2009 (in het Duits, Nederlandse vertaling door opposant bijgevoegd).

31. De (delen van) brochures, hierboven vermeld onder 1 en 2, bevatten een (beperkt) aantal kleurencodes, maar zijn ongedateerd en bieden geen informatie aangaande het gebruik van het ingeroepen recht voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Evenmin valt uit het niet ingevulde document (3) en de kleurenwaaiers (7) enige conclusie te trekken. De (delen van) brochures, hierboven vermeld onder 5 en 6 vermelden panelen en andere bouwmaterialen die kennelijk zijn uitgevoerd in kleuren volgens een bepaalde kleurcode (bijvoorbeeld: "de Metaboord gevelplaten zijn verkrijgbaar in knappe accs-kleurnuances"), maar zijn ongedateerd en bieden geen informatie met betrekking tot de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

32. Van de facturen zijn er drie gedateerd binnen de relevante periode. Deze facturen hebben betrekking op leveranties in Nederland van *Traufelputz* (truweelbepleistering) en *Siliconharzputz* (bepleistering op basis van siliconenhars). Met betrekking tot sommige van deze waren wordt verwezen naar opposant als *Farbhersteller* (kleurproducent) en naar een *Farbkarte* (kleurenkaart), aangeduid als ACCS, gevolgd door een nummer en naar een *Farbton* (kleurtint), aangeduid met een nummer. De nummering verwijst kennelijk naar opposants kleurencode, door hem ACCS genoemd, maar nergens blijkt uit dat dit teken als merk gebruikt wordt voor waren waarop de oppositie is gebaseerd.

33. Wat de in het Duits gestelde en niet vertaalde verklaring van de *Geschäftsführer* van opposant betreft, zij er vooreerst aan herinnerd dat stukken die dienen ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen, in hun oorspronkelijke taal kunnen worden ingediend. Deze stukken worden slechts in aanmerking genomen indien het Bureau oordeelt dat deze, gezien de reden van indiening, voldoende begrijpelijk zijn (regel 1.24 UR). Het Bureau begrijpt uit dit stuk dat de *Geschäftsführer* van opposant formeel verklaart dat onder het ingeroepen recht minstens sinds 1995 kleurnuanceplaten en -mappen worden gebruikt, ook in de Beneluxlanden. De oplage van deze waren bedroeg sinds 2006 meer dan 22.000 stuks, waarvan ongeveer 2% in de Benelux. Verder wordt het merk, nog steeds volgens de verklaring, tevens gebruikt voor verpakkingen. Uit de reactie van verweerder blijkt dat deze dit stuk op dezelfde manier heeft begrepen. Het Bureau is derhalve van oordeel dat het stuk voldoende begrijpelijk is.

34. Met betrekking tot verklaringen als de onderhavige dient verder opgemerkt te worden dat daaraan minder gewicht toekomt dan aan onafhankelijk bewijsmateriaal. Immers, de inschattingen van een partij in een geschil kunnen in mindere of in meerdere mate beïnvloed zijn door persoonlijke belangen terzake. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke verklaring in het geheel geen bewijskracht heeft, maar deze verklaring dient beoordeeld te worden in samenhang met ander bewijsmateriaal en naar de omstandigheden van het geval. In het algemeen zal dus ondersteunend materiaal nodig zijn omdat dergelijke verklaringen een geringere bewijskracht hebben dan onafhankelijke bronnen (zie in die zin GEA, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005).

35. In het voorliggende geval is het dus noodzakelijk de verklaring van de *Geschäftsführer* te beoordelen in het licht van de overige ingediende stukken, om na te gaan of deze stukken ondersteuning bieden aan het in die verklaring gestelde. Gebleken is evenwel dat uit deze stukken niets blijkt met betrekking tot het gebruik van het merk voor kleurnuanceplaten en -mappen, met andere woorden dat zij geen steun bieden aan de genoemde verklaring.

## **B. Conclusie**

36. Op basis van het ingediende bewijsmateriaal is het Bureau van oordeel dat niet is aangetoond dat het ingeroepen recht in de relevante periode in de Benelux normaal is gebruikt voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Aan de verdere beoordeling van de oppositie wordt dan ook niet toegekomen

## **IV. BESLUIT**

37. De oppositie met nummer 2002135 wordt afgewezen.

38. Benelux depot 1141948 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

39. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 26 februari 2010

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:  
Jeanette Scheerhoorn